

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Umum tentang Merek secara Internasional

a. Sejarah Pengaturan Merek

Pengaturan merek secara internasional dimulai dengan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* pada tanggal 20 Maret 1883, yang khusus diadakan untuk memberikan perlindungan kepada hak milik perindustrian. Pada mulanya konvensi ini ditandatangani oleh 11 negara peserta, kemudian pada tanggal 1 Januari 1976, anggota bertambah hingga 82 negara, termasuk Indonesia. Teks yang berlaku untuk Republik Indonesia adalah teks *Paris Convention* yang diadakan di London pada tahun 1934.¹

Paris Convention diubah beberapa kali, setelah pertama kalinya disahkan pada 20 Maret 1883, yang kemudian direvisi di Brussels, Belgia pada 14 Desember 1900, di Washington, USA pada 2 Juni 1911, di Den Haag, Belanda pada 6 November 1925, di London, Inggris pada 2 Juni 1934, di Lisbon, Portugal pada 31 Oktober 1958 dan di Stockholm, Swedia pada 14 Juli 1967 serta amandemen terakhir pada 18 September 1979.

¹ H. OK, Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2010), hlm.338

Saat ini *Paris Convention* beranggotakan 163 negara per 15 Juli 2002.² Indonesia juga turut serta dalam *International Union for the Protection of Industrial Property* yaitu organisasi Uni Internasional yang khusus memberi perlindungan pada Hak Milik Perindustrian, dengan meratifikasi konvensi tersebut pada 19 Desember 1979 melalui Keputusan Presiden Nomor 24 tahun 1979, yang saat ini sekretariatnya turut diatur oleh *World Intellectual Property Organization International Bureau (WIPO)*, berpusat di Geneva, Swiss. *WIPO* merupakan salah satu dari 14 “*specialized agencies*” dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).³

Pada intinya, ketentuan dalam *Paris Convention* mengandung 2 (dua) ketentuan pokok, yaitu :

a) National Treatment

Menurut *Article 2.1 Paris Convention* :

“National of any country of the Union shall, as regards the protection of industrial property enjoy in all the other countries of the Union the advantages that their respective laws now grant, or may hereafter grant, to nationals; all without prejudice to the rights specially provided for by this Convention. Consequently, they shall have the same protection as the latter, and the same legal remedy against any infringement of their rights, provided that the conditions and formalities imposed upon nationals are complied with.”

(Nasional dari negara uni wajib, dalam perlindungan hak milik industri dinikmati di semua negara-negara Uni lainnya, yang

² Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPS*, Edisi Pertama, Cet.1, (Bandung : Alumni,2005), hlm.30

³ Sudargo Gautama, *Hukum Merek Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1989), hlm.2-3

keuntungan bahwa hukum masing-masing negara memberikan, atau selanjutnya mungkin diberikan, untuk warga negara; semua tanpa mengurangi hak-hak khusus yang diatur di Konvensi ini. Akibatnya, mereka akan memiliki perlindungan nama sebagai yang terakhir, dan upaya hukum yang sama terhadap setiap pelanggaran hak-hak mereka, asalkan kondisi dan formalitas yang dikenakan pada warga negara dipenuhi)

b) Hak Prioritas (*Rights of Property*)

Menurut Article 4 Paris Convention, hak prioritas diberikan oleh negara dalam rangka paten, utility models, desain industry, dan merek. Hak prioritas berarti bahwa berdasarkan permohonan yang dilakukan di satu negara anggota, pemohon dalam jangka waktu tertentu, yaitu 6 (enam) bulan untuk merek, dapat mengajukan permohonan perlindungan yang serupa di negara anggota lain. Hak prioritas diberikan untuk mencegah pemanfaatan oleh pihak lain secara tidak sah.

Selanjutnya terdapat beberapa perjanjian internasional yang didalamnya terdapat pengaturan mengenai merek seperti, *Trade Related Aspects of Intellectual Property (TRIPs Agreement)*, *Madrid Agreement*, dan *Nice Agreement*.

(1). TRIPs Agreement

TRIPs Agreement mulai berlaku sejak tahun 1994, bertujuan untuk meningkatkan perlindungan terhadap HAKI dari produk-produk

yang diperdagangkan, menjamin prosedur pelaksanaan HAKI yang tidak menghambat kegiatan perdagangan, merumuskan aturan dan disiplin mengenai pelaksanaan perlindungan HAKI dan mengembangkan prinsip aturan serta mekanisme kerjasama internasional untuk menangani perdagangan barang-barang hasil pemalsuan atau pembajakan atas HAKI.⁴

Adapun prinsip-prinsip dasar TRIPs Agreement ada tiga, yaitu

:

(a). *Standart Minimum*

Menurut Article 1.1 *TRIPs Agreement* :

“Member shall give effect to the provisions of this Agreement. Member may, but shall not be obliged to, implement in their law more extensive protection than this required by this Agreement, provided that such protection does not contravene the provisions of this Agreement. Member shall be free to determine the appropriate method of implementing the provisions of this Agreement within their own legal systems and practice.”

(Anggota wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tercantum didalam persetujuan ini. Anggota dapat, tetapi tidak wajib, untuk menerapkan dalam hukum nasionalnya dimana sistem perlindungan yang lebih luas daripada yang diwajibkan berdasarkan persetujuan ini, sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam persetujuan ini. Anggota bebas menentukan metode yang paling sesuai dalam mengimplementasikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam persetujuan ini ke dalam sistem dan praktek hukumnya masing-masing)

⁴ Maringan Lumbanradja, *Globalisasi HAKI Perdagangan dan Persaingan Pasar Bebas Potensi Intelektual, Industrial, Peradaban Implementasi TRIPs dan Internasional Treaties*, (Semarang : Program Magister Kenotariatan Ilmu Hukum Universitas Diponegoro,2010), hlm.14

TRIPs Agreement hanya memuat ketentuan-ketentuan minimum perlindungan dan penegakan HAKI yang wajib diikuti oleh para negara anggotanya. Oleh karena merupakan standar minimum, maka tidak ada larangan bagi negara-negara tersebut untuk menetapkan standar yang lebih tinggi dan lebih luas lagi asalkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan TRIPs itu sendiri dan prinsip-prinsip hukum internasional.⁵

(b). *National Treatment*

Menurut Article 3 TRIPs Agreement, “*Each member shall accord to the nationals of other Members treatment no less favourable than that it accords to its own nationals with regard to the protection of intellectual property, ...*”. Inti dari *National Treatment* adalah pada pemberian perlakuan yang sama dalam kaitan dengan perlindungan HAKI antara yang diberikan kepada warga negara sendiri dan warga negara lain.

Michael Blakeney menyatakan :⁶

“*The national treatment principle would, in any event, have been imported by the general terms of Article 2 which seeks to import the relevant general principles from the Paris, Berne and Rome conventions. Article 3 thus performs the important*

⁵ Achmad Zen Umar Purba, *Op.cit.*, hlm.24

⁶ *Ibid.*, hlm.25

symbolic role of emphasizing the continuation of a long established principle of intellectual property protection”

(Prinsip perlakuan nasional akan, dalam hal apapun, telah diimpor oleh ketentuan umum pasal 2 yang bertujuan untuk mengimpor prinsip-prinsip umum yang relevan dari Konvensi Paris, Konvensi Berne, dan Konvensi Roma. Pasal 3 dengan demikian melakukan peran simbolis penting yang menekankan kelanjutan dari prinsip lama didirikan perlindungan kekayaan intelektual)

(c). Most-Favoured National Treatment

Menurut Article 4 TRIPs Agreement :

“With regard to the protection of intellectual property, any advantage, favour, privilege or immunity granted by a Member to the nationals of any other country shall be accorded immediately and unconditionally to the nationals of all other Members”

(Berhubungan dengan perlindungan terhadap Kekayaan Intelektual, semua keuntungan, manfaat atau perlakuan istimewa yang diberikan oleh negara anggota kepada warga negara lain harus seketika itu juga dan tanpa syarat, diberikan pula kepada warga negara anggota lain)

Prinsip ini juga dikenal dalam *WTO Agreement* berintikan pengertian bahwa pemberian suatu manfaat, keberpihakan, hak istimewa atau kekebalan yang diberikan oleh satu negara anggota kepada warga dari satu negara anggota lain harus diberikan juga dengan segera dan tanpa syarat kepada warga negara anggota lain.

Negara peserta tidak boleh memberikan perlakuan yang lebih merugikan kepada warga negara dari negara lain dibandingkan dengan

perlakuan pada warga negara sendiri. Hak apapun yang diberikan kepada warga negara dari negara lain. TRIPs Agreement mensyaratkan negara peserta untuk melindungi HAKI yang pada dasarnya sama dengan yang diatur dalam *Berne Convention*, *Paris Convention*, *Rome Convention*, dan *Washington IPIC Treaty (Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits)*. Hasilnya adalah sebuah sistem perlindungan internasional dengan berdasar pada prinsip non-diskriminasi dan didukung oleh basis minimum perlindungan di 117 negara penandatanganan.

(d). Alih Teknologi

Menurut Article 7 TRIPs Agreement :

“The protection and enforcement of intellectual property rights should contribute to the promotion of technological innovation and to the transfer and dissemination of technology, to the mutual advantage of producers and users of technological knowledge and in a manner conducive to social and economic welfare, and to a balance of rights and obligations.”

(Perlindungan dan penegakan hukum HAKI ditujukan untuk memacu penemuan baru dibidang teknologi, dengan tetap memperhatikan kepentingan produsen dan pengguna pengetahuan tentang teknologi dan dilakukan dengan cara yang menunjang kesejahteraan sosial dan ekonomi, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban)

Jadi, dengan HAKI diharapkan akan terjadi alih teknologi, dengan tujuan pengembangan inovasi teknologi, penyemaian teknologi untuk kepentingan bersama antara produser dan pengguna

pengetahuan akan teknologi, serta dalam situasi kondusif bagi kesejahteraan sosial dan ekonomi juga keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Menurut Carlos M. Correa, dalam ulasan tentang alih teknologi menyimpulkan :

“The implementation of the TRIPs Agreement standards, in sum, is likely to effect transfer of technology in an ambivalent way, by, on the one hand, creating favourable conditions for such transfer to take place but, on the other, eventually impairing the bargaining position of recipients in developing countries”⁷

(Implementasi standar perjanjian TRIPs yang pada intinya, cenderung untuk mempengaruhi transfer teknologi dengan cara yang ambivalen, dan di satu pihaknya menciptakan kondisi yang menguntungkan untuk transfer tersebut untuk terjadi, tetapi pada pihak lainnya, ada akhir yang merugikan posisi penawaran dari penerima di negara berkembang)

(e). Kesehatan Masyarakat dan Kepentingan Publik yang lain

Menurut Article 8.1 TRIPs Agreement :

“Member may, in formulating or amending their laws and regulations, adopts measures necessary to protect public health and nutritions, and to promote the public interest in sectors of vital importance to their socio-economic and technological development provided that such measures are consistent with the provision of this Agreement”

(Sepanjang tidak menyimpang dari ketentuan dalam persetujuan ini, dalam rangka pembentukan dan penyesuaian hukum dan peraturan perundang-undangan nasionalnya, negara anggota dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka perlindungan kesehatan dan gizi masyarakat, dan dalam rangka menunjang

⁷ Carlos M. Correa, *Intellectual Property Rights, The WTO and Developing Countries : The TRIPs Agreement and Policy Options* (London : Zed Books Ltd. And Third World Network,2000).hlm.36

kepentingan masyarakat pada sektor-sektor yang sangat penting bagi pembangunan sosio-ekonomi dan teknologi).

Negara-negara anggota dalam menyesuaikan legislasi mereka berdasarkan TRIPs Agreement diberi kebebasan untuk mengadopsi langkah-langkah penting bagi perlindungan kesehatan dan gizi masyarakat. Juga pengembangan kepentingan umum di sektor-sektor yang penting bagi pengembangan sosial ekonomi dan teknologi.

(2). Madrid Agreement

Madrid Agreement dibentuk pada tanggal 14 April 1891, bertujuan untuk mempermudah cara pendaftaran merek-merek di berbagai negara secara sekaligus yaitu di negara peserta Uni Paris, menghindari pemberitahuan asal barang secara palsu (*Madrid Agreement Concerning the Repression of False Indications of Origin*), pendaftaran internasional terhadap merek Biro Internasional di Bern, dengan pengertian bahwa merek-merek tersebut terlebih dulu harus menjadi merek nasional di negara asal. Merek yang terdaftar pada Biro Internasional di Bern dikenal sebagai merek internasional (*Madrid Arrangement Concerning the International Registration of Trademarks*).⁸ Dalam Madrid Agreement ketentuan Pasal 1, 2 dan 3, berhubungan dengan perjanjian hak merek dagang melalui pendaftaran

⁸ Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti,2003), hlm.162

merek dagang internasional, yang berdasarkan pendaftaran di negara asal. Anggota *Madrid Agreement* saat ini berjumlah 28 anggota dari peserta konvensi Paris. Indonesia sampai saat ini masih belum tercatat sebagai anggota *Madrid Agreement*.⁹

(3). Nice Agreement

Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services to which Trademarks apply (Nice Agreement) berkenaan dengan dengan klasifikasi internasional mengenai merek barang atau jasa. *Nice Classification* terdiri dari 45 (empat puluh lima) kelas, yang mana kelas 1 (satu) hingga 34 (tiga puluh empat) merupakan kelas-kelas barang, kelas 35 (tiga puluh lima) hingga 45 (empat puluh lima) merupakan kelas-kelas jasa.

b. Definisi Merek

Menurut Black's Law Dictionary, Merek berarti *a character, the sign, writing, or ticket put upon manufactured goods to distinguish them from others*,¹⁰ yaitu sebuah karakter, tanda, tulisan, atau tiket yang ditaruh di barang hasil produksi untuk membedakan mereka dari yang lain.

Sedangkan *TradeMark* merupakan "*a distinctive mark, motto, device, or emblem, which a manufacturer stamps, prints, or otherwise affices ti the goods he produces, so that they may indentified in the market, and their origin*

⁹ H.OK Saidin, *Op.cit.*, hlm.341

¹⁰ The Law Dictionary, <http://thelawdictionary.org/mark/>, diunduh 20 Juni 2015

*be vouched for*¹¹ yaitu sebuah tanda pembeda, motto, perangkat, atau lambang, yang merupakan sebuah cap produsen, cetakan, atau imbuhan untuk barang yang dihasilkan, sehingga dapat diidentifikasi di pasar, dan asal-usulnya dapat dijamin.

Dalam Article 15 TRIPs Agreement, menyatakan bahwa yang disebut suatu merek adalah :

“Any sign, or any combination of sign, capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of another undertaking, shall be capable of constituting a trade mark. Such signs, in particular words, including personal names, letters, numerals, figurative elements and combinations of colours as well any combination of such signs, shall be eligible for registration as trademarks.”

(Setiap lambang, atau kombinasi dari beberapa lambang, yang mampu membedakan barang atau jasa suatu usaha dari usaha lainnya, dapat menjadi merek dagang. Lambang-lambang dimaksud, terutama yang berupa rangkaian kata-kata dari nama pribadi, huruf, angka, unsur figure dan kombinasi dari beberapa warna dapat didaftarkan sebagai merek dagang. Dalam hal suatu lambang tidak dapat membedakan secara jelas beberapa barang atau jasa satu sama lain, negara anggota dapat menetapkan persyaratan bagi pendaftarnya dengan sifat pembeda yang diperoleh karena penggunaannya. Negara anggota dapat menetapkan persyaratan tersebut sebagai syarat pendaftaran suatu merek dagang, agar lambang dapat divisualisasikan)

Dari beberapa rumusan pengertian mengenai merek tersebut diatas,

maka ada beberapa unsur dalam suatu merek, yaitu :

1). Merupakan suatu tanda;

2). Mempunyai daya pembeda;

¹¹ The Law Dictionary, <http://thelawdictionary.org/trade-mark/>, diunduh 20 Juni 2015

- 3). Digunakan dalam perdagangan;
- 4). Digunakan pada barang atau jasa yang sejenis.

c. Jenis-Jenis Merek

Di dalam *Paris Convention*, diatur mengenai merek dagang, merek jasa dan merek kolektif. Merek kolektif ini merupakan merek dari suatu perkumpulan atau asosiasi. Umumnya asosiasi ini dari para produsen, atau dari pada pedagang dalam barang-barang yang dihasilkan dalam suatu negara tertentu atau dari barang-barang dan jasa yang mempunyai ciri-ciri umum tertentu.¹²

Juga dikenal sebagai merek jasa dalam *The Nice Agreement of the International Classification of Good and Service for the Purposes of the Registration of Mark* (sejak tahun 1957). Mulai dari *Nice Agreement*, maka pengakuan untuk pendaftaran merek jasa kemudian berkembang di beberapa negara lainnya.

d. Sistem Pendaftaran Merek

Menurut Soegondo Soemodirejo, secara internasional dikenal 4 (empat) macam sistem pendaftaran merek, yaitu :¹³

- 1). Pendaftaran merek tanpa pemeriksaan merek terlebih dahulu.

Menurut sistem ini merek yang dipermohonkan pendaftarannya segera didaftarkan asal syarat-syarat

¹² Muhammad Djumbana dan Djubaedillah, *Op.cit.*, hlm.171

¹³ *Ibid.*, hlm.184-185

permohonannya telah dipenuhi antara lain pembayaran biaya permohonan, pemeriksaan, dan pendaftaran. Tidak diperiksa apakah merek tersebut memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan dalam undang-undang, misalnya tidak diperiksa apakah merek tersebut pada keseluruhannya atau pada pokoknya ada persamaan dengan merek yang telah didaftarkan untuk barang sejenis atas nama orang lain. Sistem ini dipergunakan misalnya oleh negara Perancis, Belgia, Luxemburg, dan Rumania.

2). Pendaftaran dengan pemeriksaan merek terlebih dahulu.

Sebelum didaftarkan merek yang bersangkutan terlebih dahulu diperiksa mengenai syarat-syarat permohonannya maupun syarat-syarat mengenai merek itu sendiri. Hanya merek yang memenuhi syarat dan tidak mempunyai persamaan pada keseluruhan atau pada pokoknya dengan merek yang telah didaftarkan untuk barang sejenis atas nama orang lain dapat didaftarkan. Sistem ini dianut oleh Amerika Serikat, Inggris, Jepang dan Indonesia.

3). Pendaftaran dengan pengumuman sementara. Sebelum merek yang bersangkutan didaftarkan, merek itu diumumkan lebih dahulu untuk memberi kesempatan kepada pihak lain mengajukan keberatan-keberatan tentang pendaftaran merek

tersebut. Sistem ini dianut oleh negara Spanyol, Kolombia, Mexico, Brazil dan Australia.

- 4). Pendaftaran merek dengan pemberitahuan terlebih dahulu tentang adanya merek-merek terdaftar lain yang ada persamaannya. Pemohon pendaftaran merek diberitahu bahwa mereknya mempunyai persamaan pada keseluruhan atau pada pokoknya dengan merek yang telah didaftarkan terlebih dahulu untuk barang sejenis atau nama orang lain. Walaupun demikian, jika pemohon tetap menghendaki pendaftaran mereknya, maka mereknya itu didaftarkan juga. Sistem ini dipakai oleh negara Swiss dan Australia.¹⁴

e. Jangka Waktu Perlindungan Merek

Menurut Article 18 TRIPs Agreement, menyatakan bahwa pendaftaran suatu merek dagang untuk pertama kali berikut perpanjangannya, berlaku untuk jangka waktu paling kurang 7 (tujuh) tahun. Perpanjangan pendaftaran suatu merek dagang dapat dilakukan tanpa batas.

f. Ketentuan Terhadap Pelanggaran Merek

Menurut Article 9.1 *Paris Convention*, menyatakan bahwa “*All goods unlawfully bearing a trademark or trade name shall be seized on importation into those countries of the Union where such mark or trade name is entitled to legal protection*”, yaitu semua barang-barang yang secara tidak sah memiliki

¹⁴ H. OK Sadikin, *Op.cit.*, hlm.363

sebuah merek dagang atau nama dagang harus disita pada saat masuk ke dalam negara-negara Uni dimana merek atau nama dagang tersebut berhak atas perlindungan hukum.

Selanjutnya Article 9.2 *Paris Convention*, menyatakan bahwa “*Seizure shall likewise be effected in the country where the unlawful affixation occurred or in the country into which the goods were imported*”, yaitu penyitaan akan dilaksanakan demikian di negara dimana pelanggaran hukum terjadi atau dinegara dimana barang tersebut di impor.

Menurut Article 61 TRIPs Agreement, menyatakan bahwa :

“Members shall provide for criminal procedures and penalties to be applied at least in cases of wilful trademark counterfeiting or copyright piracy on a commercial scale. Remedies available shall include imprisonment and/or monetary fines sufficient to provide a deterrent, consistently with the level of penalties applied for crimes of a corresponding gravity. In appropriate cases, remedies available shall also include the seizure, forfeiture and destruction of the infringing goods and of any materials and implements the predominant use of which has been in the commission of the offence. Members may provide for criminal procedures and penalties to be applied in other cases of infringement of intellectual property rights, in particular where they are committed wilfully and on a commercial scale.”

(Negara anggota wajib menetapkan produser dan saksi criminal untuk diterapkan dalam perkara-perkara yang melibatkan pemalsuan merek dagang atau pembajakan hak cipta yang dilakukan dengan sengaja. Upaya yang tersedia termasuk pidana penjara dan/atau denda yang cukup untuk membuat jera, sepadan dengan tingkat hukuman yang berlaku terhadap kejahatan yang mempunyai kadar yang sama. Dalam perkara-perkara tertentu, upaya yang tersedia termasuk juga penyitaan, pengambilalihan, dan pemusnahan dari barang hasil pelanggaran dan

semua bahan dan alat yang dipergunakan dalam tindak kejahatan. Anggota dapat menetapkan prosedur dan sanksi criminal untuk diterapkan pada perkara lain sesuai dengan pelanggaran HAKI, terutama dimana tindak pidana dilakukan sengaja untuk tujuan komersial)

2. Tinjauan Umum Tentang Merek di Indonesia

a. Sejarah Pengaturan Merek di Indonesia

Pemerintah Kolonial Belanda memperkenalkan undang-undang pertama mengenai perlindungan HAKI pada tahun 1844. Selanjutnya, Pemerintah Belanda mengundangkan Undang-Undang Merek (1885), Undang-Undang Paten (1910), dan Undang-Undang Hak Cipta (1912). Indonesia pada waktu itu masih bernama *Netherlands East-Indies* telah menjadi anggota *Paris Convention* sejak tahun 1888 dan anggota *Berne Convention* sejak tahun 1914. Pada zaman pendudukan Jepang yaitu tahun 1942 sampai dengan tahun 1945, semua peraturan perundang-undangan di bidang HAKI tersebut tetap berlaku.

Dalam sejarah perundang-undangan merek di Indonesia pada masa colonial Belanda, berlaku *Reglement Industriële Eigendom* yang dimuat dalam Stb. 1912 No. 545 Jo. Stb. 1913 No.214 (selanjutnya disebut RIE 1912). Peraturan perundang-undangan di bidang HAKI di Indonesia telah ada sejak tahun 1840-an. Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peralihan UUD 1945, seluruh peraturan perundang-

undangan peninggalan colonial Belanda tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan UUD 1945. Ketentuan tersebut masih terus berlaku hingga pada akhir tahun 1961 diganti dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 1961 tentang merek perusahaan dan merek perniagaan yang diundangkan pada tanggal 11 Oktober 1961 dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 290 dan penjelasannya dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2341 yang mulai berlaku pada bulan November 1961 (selanjutnya disebut Undang-Undang Merek 1961).

Undang-Undang Merek 1961 dan RIE 1912 mempunyai banyak persamaan. Perbedaannya terletak pada antara lain jangka waktu merek dan penggolongan barang-barang. Menurut Undang-Undang Merek 1961, masa berlaku merek yaitu sepuluh tahun, sedangkan menurut RIE 1912 masa berlaku merek yaitu dua puluh tahun. Undang-Undang Merek 1961 mengenal penggolongan barang-barang dalam 35 kelas, yang sejalan dengan klasifikasi internasional berdasarkan persetujuan internasional tentang klasifikasi barang-barang untuk keperluan pendaftaran merek di *Nice Convention of the International Classification of Good and Service for the Purposes of The Registration Mark* (Perancis) pada tahun 1957 yang diubah di Stockholm pada tahun 1967 dengan penambahan satu kelas untuk

penyesuaian dengan keadaan di Indonesia. Pengklasifikasian tersebut tidak dikenal dalam RIE 1912.¹⁵

Undang-Undang Merek 1961 kemudian dicabut dan diganti oleh Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992 tentang Merek dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 81 dan penjelasannya dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 3490 pada tanggal 28 Agustus 1992 (selanjutnya disebut Undang-Undang Merek 1992).

Alasan dicabutnya Undang-Undang Merek 1961 adalah dikarenakan Undang-Undang Merek 1961 sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan masyarakat Indonesia pada saat itu. Undang-Undang Merek 1992 memberikan perubahan yang sangat baik dibidang merek, khususnya mengenai sistem pendaftaran, lisensi, merek kolektif, dan sebagainya.

Undang-Undang Merek 1992 memberikan perbedaan-perbedaan terhadap Undang-Undang Merek 1961, antara lain :

1) Pengaturan dalam lingkup yang seluas mungkin. Undang-

Undang Merek 1992 memberikan judul yang sederhana dan mencakup ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan Undang-Undang Merek 1961 yang hanya membatasi pada merek perusahaan dan merek perniagaan yaitu merek dagang.

¹⁵ *Ibid.*, hlm.332

Undang-Undang Merek 1992 memberi cakupan tidak hanya terbatas pada merek dagang, namun juga merek jasa. Demikian pula aspek nama dagang yang pada dasarnya juga terwujud sebagai merek, pengertian merek lain seperti merek kolektif juga diatur didalamnya.

2) Untuk lebih menjamin kepastian hukum, dilakukan perubahan dari sistem deklaratif ke sistem konstitutif. Sistem deklaratif mendasarkan pada perlindungan hukum bagi pengguna merek terdahulu. Namun sistem deklaratif kurang menjamin kepastian hukum. Penggunaan sistem konstitutif yang bertujuan memberikan kepastian hukum disertai dengan ketentuan-ketentuan yang menjamin keadilan. Jaminan terhadap segi keadilan terlihat pada pengaturan mengenai pembentukan cabang-cabang kantor merek di daerah, pembentukan komisi banding merek dan memberikan kemungkinan untuk mengajukan gugatan yang tidak terbatas melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

3) Dalam pemeriksaan pendaftaran merek, tidak hanya dilakukan pemeriksaan persyaratan formal saja, tetapi juga dilakukan pemeriksaan substantif. Selain itu, dalam sistem yang baru diintroduksi adanya pengumuman permintaan pendaftaran suatu merek. Pengumuman tersebut bertujuan memberi

kesempatan kepada masyarakat yang berkepentingan dengan permintaan pendaftaran merek tersebut dengan mengajukan keberatan. Undang-Undang ini menumbuhkan keikutsertaan masyarakat dan mempertegas adanya kemungkinan penghapusan dan pembatalan merek yang telah terdaftar berdasarkan alasan dan tata cara tertentu.

4) Undang-Undang Merek 1992 juga mengatur pendaftaran merek dengan menggunakan hak prioritas, sebagai wujud keikutsertaan sebagai anggota dalam *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* pada tahun 1883.

5) Undang-Undang Merek 1992 juga mengatur tentang pengalihan hak atas merek berdasarkan lisensi yang tidak diatur dalam Undang-Undang Merek 1961.

6) Undang-Undang Merek 1992 juga mengatur tentang sanksi pidana, baik tindak pidana kejahatan maupun pelanggaran.¹⁶

Adapun rincian mengenai hal-hal yang baru dalam Undang-Undang Merek 1992, dapat dilihat sebagai berikut :

a) Tentang pengertian merek yang sudah disebut secara tegas adalah berbeda dengan pengertian merek menurut Undang-Undang No.21 tahun 1961 yang dirancang tegas batasannya dirumuskan secara tegas.

¹⁶ *Ibid.*, hlm.333-334

- b) Disamping itu dalam Undang-Undang Merek 1992 diperkenalkan tentang sistem pendaftaran berdasarkan hak prioritas. Sistem ini sama sekali tidak dikenal dalam Undang-Undang Merek 1961. Hak prioritas ini diperlukan karena tentunya bagi pemilik merek sulit apabila diwajibkan secara bersamaan mendaftarkan mereknya di seluruh dunia
- c) Perbedaan lain adalah Undang-Undang Merek 1992 terdapat sistem oposisi (*opposition proceeding*), sedangkan pada Undang-Undang Merek 1961 hanya dikenal prosedur pembatalan merek (*cancelation proceeding*)
- d) Dalam Undang-Undang Merek 1992 dikenal tentang lisensi
- e) Dalam Rancangan Undang-Undang Merek 1992 dijumpai pula tentang merek yang dikenal (*know*), tidak dikenal (*unknown*), dan sangat dikenal (*well-known*)
- f) Dalam Undang-Undang Merek 1992 dikenal merek jasa, merek dagang, dan merek kolektif.¹⁷

Undang-Undang Merek 1992 diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1997. Kemudian pada tahun 2001 diganti dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek yang berlaku sampai saat ini.

Beberapa perbedaan yang menonjol dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek dibandingkan dengan Undang-Undang Merek sebelumnya antara lain menyangkut proses penyelesaian permohonan. Dalam

¹⁷ *Ibid.*, hlm.335

Undang-Undang Merek 2001, pemeriksaan substantif dilakukan setelah permohonan dinyatakan memenuhi syarat secara administratif. Semula pemeriksaan substantif dilakukan setelah selesainya masa pengumuman tentang adanya permohonan, dengan perubahan ini dimaksudkan agar dapat lebih cepat diketahui apakah permohonan tersebut disetujui atau ditolak, dan memberi kesempatan kepada pihak lain untuk mengajukan keberatan terhadap permohonan yang telah disetujui untuk didaftar. Saat ini, jangka waktu pengumuman berdasarkan Undang-Undang Merek sebelumnya. Dengan dipersingkatnya jangka waktu pengumuman, secara keseluruhan akan dipersingkat pula jangka waktu penyelesaian permohonan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.¹⁸

Selain perlindungan terhadap merek dagang dan merek jasa, dalam Undang-Undang Merek 2001 juga diatur perlindungan terhadap indikasi geografis, yaitu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam atau faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.¹⁹

Selanjutnya, mengingat merek merupakan bagian dan kegiatan perekonomian atau dunia usaha, penyelesaian sengketa merek memerlukan badan peradilan khusus, yaitu Pengadilan Niaga, sehingga diharapkan

¹⁸ *Ibid.*, hlm.337

¹⁹ *Ibid.*

sengketa merek dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif cepat. Dalam Undang-Undang Merek 2001, pemilik merek diberi upaya perlindungan hukum lain, yaitu dalam wujud penetapan sementara pengadilan untuk melindungi mereknya guna mencegah kerugian yang lebih besar. Di samping itu, untuk memberikan kesempatan yang lebih luas dalam penyelesaian sengketa, dalam undang-undang ini dimuat ketentuan tentang arbitrase atau alternative penyelesaian sengketa. Dengan undang-undang ini, terciptalah pengaturan merek dalam suatu naskah sehingga lebih memudahkan masyarakat untuk menggunakannya. Dalam hal ini ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Merek yang lama, yang substantifnya tidak diubah, dituangkan kembali dalam Undang-Undang Merek 2001.²⁰

b. Definisi Merek di Indonesia

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan merek sebagai tanda yang dikenal oleh pengusaha (pabrik, produsen, dan sebagainya) pada barang yang dihasilkan sebagai tanda pengenal, cap atau tanda yang menjadi pengenal untuk menyatakan nama dan sebagainya.²¹

Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang merek memberikan suatu definisi tentang merek yaitu :

“Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut

²⁰ *Ibid.*, hlm 338

²¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://kbbi.web.id/merek>, diunduh 18 Juni 2015

yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.”

Para Sarjana mengemukakan pengertian tentang Merek, seperti :

- 1) Menurut K. Soekardono, merek adalah sebuah tanda dengan mana dipribadikan sebuah barang tertentu, dimana perlu juga dipribadikan asalny barang atau menjamin kualitasnya barang dalam perbandingan dengan barang-barang sejenis yang dibuat atau diperdagangkan oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan lain.²²
- 2) Menurut H.M.N. Purwo Sutjipto, merek adalah suatu tanda, dengan mana suatu badan tertentu dipribadikan, sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis.²³
- 3) Menurut Molegraaf, merek yaitu dengan mana dipribadikanlah suatu barang tertentu, untuk menunjukkan asal barang, dan jaminan kualitasnya sehingga bisa diperbandingkan dengan barang-barang sejenis yang dibuat, dan diperdagangkan oleh orang atau perusahaan lain.

Dari defenisi tersebut, terlihat bahwa pada mulanya merek hanya diakui untuk barang, pengakuan merek jasa barulah diakui dalam Konvensi Paris pada perubahan di Lisabon 1958. Mengenai merek jasa, di Indonesia baru mulai dicantumkan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek.²⁴

²² H. OK. Saidin, *Op.cit*, hlm.343

²³ *Ibid*

²⁴ Sudarmanto, *KI dan HKI Serta Implementasinya bagi Indonesia*, hlm.85

- 4) Menurut Sudarmanto, merek merupakan suatu tanda pembeda atas barang atau jasa bagi satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Sebagai tanda pembeda, maka mereka dalam satu klasifikasi barang atau jasa tidak boleh memiliki persamaan antara satu dan lainnya baik pada keseluruhan maupun pada pokoknya. Pengertian persamaan pada keseluruhannya adalah apabila mempunyai persamaan dalam hal asal, sifat, cara pembuatan dan tujuan pemakaiannya. Pengertian persamaan pada pokoknya yaitu apabila memiliki persamaan pada bentuk, cara penempatan, bentuk dan bunyi ucapan.²⁵
- 5) Harsono Adisumarto, merumuskan bahwa merek adalah tanda pengenal yang membedakan milik seseorang dengan milik orang lain, seperti pada pemilikan ternak dengan memberi tanda cap pada punggung sapi yang kemudian dilepaskan di tempat penggembalaan bersama yang luas. Cap seperti itu memang merupakan tanda pengenal untuk menunjukkan bahwa hewan yang bersangkutan adalah milik orang tertentu. Biasanya, untuk membedakan tanda atau merek digunakan inisial dari mana pemilik sendiri sebagai tanda pembeda.²⁶
- 6) Tirtaamidjaya yang mensitir pendapat Vollmar, memberikan rumusan bahwa, suatu merek pabrik atau merek perniagaan adalah suatu tanda yang

²⁵ H.OK. Saidin, *Op.cit.*, hlm.343

²⁶ *Ibid*, hlm.344

dibubuhkan diatas barang atau diatas bungkusannya, gunanya membedakan barang itu dengan barang-barang yang sejenis lainnya.²⁷

- 7) H. OK. Saidin, mengambil kesimpulan bahwa yang diartikan dengan merek adalah suatu tanda untuk membedakan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan atau diperdagangkan seseorang atau kelompok orang atau badan hukum dengan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan oleh orang lain, yang memiliki daya pembeda maupun sebagai jaminan atas mutunya dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.²⁸

Menurut Etty Susilowati, fungsi merek adalah sebagai berikut :²⁹

- a). Sebagai tanda pengenal atau untuk membedakan hasil produksi seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan produksi orang lain/ badan hukum lainnya.
- b). Sebagai alat promosi, sehingga mempromosikan hasil produksinya cukup dengan menyebut mereknya. Merek sangat penting dalam dunia periklanan dan pemasaran karena public sering mengaitkan suatu imej, kualitas atau reputasi barang dan jasa dengan merek tertentu. Sebuah merek dapat menjadi kekayaan yang sangat berharga secara komersial. Merek suatu perusahaan seringkali lebih bernilai dibandingkan dengan aset riil perusahaan tersebut.

²⁷ *Ibid*, hlm.345

²⁸ *Ibid*, hlm.345

²⁹ Etty Susilowati, *Bunga Rampai Hak Kekayaan Intelektual*, (Semarang : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro), hlm.14

c). Sebagai jaminan atas mutu barangnya. Merek juga berguna untuk para konsumen. Merek tersebut yang berkualitas tinggi atau aman untuk dikonsumsi dikarenakan reputasi dari hak merek tersebut. Jika sebuah perusahaan menggunakan merek perusahaan lain, para konsumen mungkin merasa tertipu karena telah membeli produk dengan kualitas yang lebih rendah.

Menurut P.D.D. Dermawan, fungsi merek ada tiga, yaitu :³⁰

- (1). Fungsi indikator sumber, artinya merek berfungsi untuk menunjukkan bahwa suatu produk bersumber secara sah pada suatu unit usaha dan karenanya juga berfungsi untuk memberikan indikasi produk itu dibuat secara profesional.
- (2). Fungsi indikator kualitas, artinya merek berfungsi sebagai jaminan kualitas khususnya dalam kaitan dengan produk-produk bergengsi.
- (3). Fungsi sugestif, artinya merek memberikan kesan akan menjadi kolektor produk tersebut.

c. Jenis-Jenis Merek di Indonesia

Dalam Pasal 1 angka 2 dan angka 3 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek, ada 2 jenis merek yaitu Merek Dagang dan Merek Jasa.

“Merek dagang adalah merek yang dipergunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya”

³⁰ H.OK. Saidin, *Op.cit.*, hlm.359

“Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.”

Selain itu pula dikenal juga dengan merek kolektif yaitu merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

R.M Suryodiningrat mengklasifikasikan merek dalam 3 (tiga) jenis, yaitu :³¹

1). Merek kata, yang terdiri dari kata-kata saja.

Misalnya : *Good Year, Dunlop*, sebagai merek untuk ban mobil dan ban sepeda

2). Merek lukisan, yang terdiri dari lukisan saja yang tidak pernah atau jarang sekali digunakan

3). Merek kombinasi kata lukisan, banyak sekali yang dipergunakan..

Misalnya : Rokok Putih merek “*Escort*”, yang terdiri dari lukisan iring-iringan kapal laut dengan lukisan dibawahnya “*Escort*”.

Kemudian, R. Soekardono mengemukakan pendapatnya bahwa tentang bentuk atau wujud dari merek itu undang-undang tidak memerintahkan apa-apa, melainkan harus berdaya pembeda, yang diwujudkan

dengan :

³¹ *Ibid.*, hlm.346

- a). Cara yang oleh siapapun mudah dapat dilihat (*beel mark*)
- b). Merek dengan perkataan (*word mark*)
- c). Kombinasi dari mere katas penglihatan dan merek perkataan.³²

d. Sistem Pendaftaran Merek di Indonesia

Pemerintah Indonesia memberlakukan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek pada tanggal 1 Agustus 2001. Sebelumnya, merek dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1996 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992 tentang Merek. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 14 tahun 1997 juncto Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992 menganut sistem konstitutif (*first to file*) yang menggantikan sistem deklaratif (*first to use*) yang pertama kali dianut oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang merek perusahaan dan merek perniagaan. Menurut Undang-Undang 1961, siapa yang terlebih dahulu memakai suatu merek di dalam wilayah Indonesia dianggap sebagai pihak yang berhak atas merek yang bersangkutan. "*first to use*" adalah suatu sistem khusus, bahwa siapa pertama memakai suatu merek di dalam wilayah Indonesia dianggap sebagai pihak yang berhak atas merek, tetapi sebaliknya pemakaian pertama di Indonesia yang menciptakan hak atas merek. Dugaan hukum tentang pemakai pertama dari seseorang yang telah mendaftarkan merek ini hanya dapat dikesampingkan dengan adanya bukti sebaliknya. Orang yang mereknya telah

³² *Ibid.*

terdaftar berdasarkan Undang-Undang dianggap sebagai yang benar-benar berhak karena pemakaian pertama.

Dari pendaftaran merek saat ini dikenal 2 (dua) macam sistem pendaftaran, yaitu :³³

1). Sistem Deklaratif

Sistem deklaratif (pasif) mengandung pengertian bahwa pendaftaran itu bukanlah menerbitkan hak, melainkan hanya memberikan dugaan, atau sangkaan hukum (*rechtsvermoeden*), atau *presumption iuris*, yaitu bahwa pihak yang mereknya terdaftar itu adalah pihak yang berhak atas merek tersebut dan sebagai pemakai dari merek yang didaftarkan.

Menurut sistem ini pemakai pertamalah yang menciptakan suatu hak atas merek. Hak untuk atas merek diberikan kepada pihak yang untuk pertama kali memakai merek tersebut. Arti dalam Yurisprudensi HR tertanggal 1 Februari 1932, mengenai untuk pertama kali memakai merek tersebut adalah bahwa pemakaian pertama kali ini tidak berarti bahwa merek yang bersangkutan sudah dipakai sebelum orang lain memakainya, tetapi sudah dipakai sebelum pihak lawannya memakainya.

Dalam sistem deklaratif ini fungsi pendaftaran hanya memudahkan pembuktian bahwa dia adalah yang diduga sebagai pemilik yang sah karena pemakaian pertama. Dengan demikian, pendaftaran tidak merupakan suatu keharusan, tidak merupakan syarat mutlak bagi pemilik merek untuk

³³ Muhammad Djumbana dan Djubaedillah, *Op.Cit.*, hlm 185-186

mendaftarkan mereknya. Oleh karena itu, sistem deklaratif memiliki kelemahan, yaitu kurang adanya kepastian hukum. Si pendaftar merek, masih dimungkinkan mendapat gugatan dari pihak lain bahwa sesungguhnya sebagai pemakai merek yang pertama kali adalah yang menggugat. Penggugat bisa dimungkinkan untuk membuktikan bahwa dialah yang lebih pertama memakai merek dibandingkan dengan si pihak pendaftar.

Dalam sistem pasif, pada saat pendaftaran tidak diselidiki siapa yang sebenarnya merupakan pemilik asli merek yang bersangkutan. Juga, tidak diadakan pengumuman terlebih dahulu untuk memberitahukan pada khalayak umum tentang adanya pihak yang mendaftarkan suatu merek tertentu. Dengan demikian, tidak adanya kesempatan pihak lain untuk menyanggah yang mendaftarkan mereknya.

Prosedur pendaftaran lebih ditekankan kepada hal-hal formal, surat permohonan hanya diterima dan dilihat tanggal pengajuannya. Kemudian, Kantor Merek hanya mencari di dalam registernya, apakah sudah ada pihak lain yang lebih dahulu mendaftarkan merek itu atau merek yang serupa dengan itu. Kalau tidak ada, maka surat permohonan tersebut akan dikabulkan.

2). Sistem Konstitutif

Sistem Konstitutif mempunyai kelebihan dalam soal kepastian hukumnya. *Bivieaux International Reunis pour la Protection de la Propriete Intellectuelle* (BIRPI) pada tahun 1967 memberikan suatu model hukum

merek, didalamnya sistem yang dianut adalah sistem konstitutif. Pasal 4 ayat (1), isinya menyebutkan, bahwa bukanlah pemakaian, melainkan pendaftarannya yang dianggap penting, dan menentukan adanya merek. Pasal 4 ini menentukan bahwa hak eksklusif atas suatu merek diberikan oleh undang-undang karena pendaftarannya (*required by registration*).

Menurut sistem konstitutif (aktif) dengan doktrinnya, "*prior in filing*". Bahwa yang berhak atas suatu merek adalah pihak yang telah mendaftarkan mereknya dikenal pula dengan "*presumption of ownership*". Jadi, pendaftaran itu menciptakan suatu hak atas merek tersebut, pihak yang mendaftarkan adalah satu-satunya yang berhak atas suatu merek dan pihak ketiga harus menghormati haknya si pendaftar sebagai hak mutlak.

Pendaftaran yang akan memberikan perlindungan terhadap suatu merek. Meskipun demikian, bagi merek yang tidak terdaftar, tetapi luas pemakaiannya dalam perdagangan (*well-known trademark*), juga diberikan perlindungan terhadapnya terutama dari tindakan persaingan tidak jujur (Pasal 50 dan 52 sub a dari *Model Law for Developing Countries on Marks Trade Name, and Acts of Unfair Competition*). Pemilihan suatu sistem pendaftaran merek ini berdasarkan alasan tertentu dengan melihat besar kecilnya manfaat yang didapat dengan menggunakan sistem tersebut. Indonesia dalam Undang-Undang Merek 1992, yaitu pasal 3 dan peraturan terakhir yaitu Pasal 3 Undang-Undang Merek 2001, telah menggunakan sistem konstitutif. Berbeda sebaliknya dengan asas yang dipakai sekarang maka pada Undang-Undang

nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan, yaitu pada Pasal 2 ayat(1), asas yang dipakai adalah sistem deklaratif. Dengan penggunaan sistem konstitutif ini maka tidak setiap orang atau badan hukum bisa secara sah memiliki merek dan akan melindungi bila mereknya itu tidak di daftarkan. Ha katas merek ada jika mereknya dimintakan pendaftarannya pada Direktorat Jenderal.

e. Jangka Waktu Perlindungan Merek di Indonesia

Menurut ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan pendaftaran merek yang bersangkutan.

Jangka waktu perlindungan ini dapat diperpanjang, atas permohonan pemilik merek. Jangka waktu perlindungan dapat diperpanjang setiap kali untuk jangka waktu yang sama. Dalam hal perpanjangan ini biasanya tidak dilakukan lagi penelitian (*examination*) atas merek tersebut juga waktu, yang dilakukan secara tertulis oleh pemilik atau kuasanya dalam jangka waktu tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi merek terdaftar tersebut. Permohonan waktu ini dapat diterima, tetapi dapat juga ditolak.

Dalam Undang-Undang Merek 2001, ditentukan permohonan perpanjangan waktu perlindungan merek terdaftar diterima dan disetujui apabila :

1). Merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana disebut dalam Sertifikat Merek

2). Barang atau jasa sebagaimana dalam Sertifikat Merek tersebut masih diproduksi dan diperdagangkan.

Guna menguatkan bahwa merek tersebut masih digunakan pada barang atau jasa yang diproduksi dan diperdagangkan, maka pihak yang mengajukan permohonan perpanjangan perlu menyertakan surat keterangan yang diberikan oleh instansi yang membina bidang kegiatan usaha atau produksi barang atau jasa yang bersangkutan. Perpanjangan jangka waktu perlindungan merek yang disetujui dan dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek, juga diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya.

Permohonan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar karena alasan-alasan tertentu dapat saja ditolak. Penolakan ini diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya dengan menyebutkan alasannya. Penolakan perpanjangan merek demikian terjadi apabila tidak memenuhi ketentuan, misalnya :

a). Melewati atau kurang dari jangka waktu yang ditetapkan untuk pengajuan kembali yaitu 12 (dua belas) bulan atau kurang dari 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi merek tersebut;

b). Tidak membayar biaya pengajuan perpanjangan;

c). Merek yang bersangkutan tidak digunakan lagi pada barang atau jasa sebagaimana disebut dalam Sertifikat Merek;

d). Barang atau jasa sebagaimana dalam Sertifikat Merek tidak diproduksi dan diperdagangkan lagi.

Keberatan terhadap penolakan perpanjangan merek, dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga. Terhadap putusan Pengadilan Niaga tersebut hanya dapat diajukan kasasi.³⁴

f. Ketentuan Terhadap Pelanggaran Merek di Indonesia

1). Ketentuan Perdata

Dalam pasal 76 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek, ada dinyatakan bahwa :

a) Pemilik Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa :

(1). Gugatan ganti rugi, dan/atau

(2). Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut

b) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga

³⁴ *Ibid.*, hlm 178-179

Gugatan ganti rugi dapat berupa ganti rugi materil dan ganti rugi imateril. Ganti rugi materil yaitu berupa kerugian yang nyata dan dapat dinilai dengan uang. Misalnya akibat pemakaian merek oleh pihak yang tidak berhak tersebut menyebabkan menurunnya jumlah produk barang yang terjual oleh karena konsumen membeli produk barang yang menggunakan merek palsu yang diproduksi oleh pihak yang tidak berhak tersebut. Jadi secara kuantitas, barang-barang dengan merek yang sama menjadi banyak beredar di pasaran.

Sedangkan gugatan ganti rugi imateril yaitu berupa ganti rugi yang disebabkan oleh pemakaian merek dengan tanpa hak sehingga pihak yang berhak menderita kerugian secara moril. Misalnya pihak yang tidak berhak atas merek tersebut memproduksi barang dengan kualitas yang rendah, sehingga mengakibatkan konsumen tidak mengkonsumsi produk yang dikeluarkan oleh pemilik merek yang bersangkutan.

2). Ketentuan Pidana

Tuntutan pidana dalam tiap delik yang ditetapkan dalam Undang-Undang Merek Tahun 1997 ini adalah merupakan hak negara. Tuntutan pidana ini juga dimaksudkan sebagai suatu bukti bahwa hak merek itu mempunyai ciri hak kebendaan (hak absolut). Pihak yang tidak berhak yang mencoba atau melakukan gangguan terhadap hak tersebut akan diancam dengan hukuman pidana.

Berbeda dengan hak perorangan seperti hak yang terbit dari perjanjian sewa menyewa, misalnya, disana tidak terdapat ancaman pidana jika si penyewa belum melunasi uang sewa. Oleh karena hak-hak yang disebut terakhir ini adalah hak perorangan, maka tuntutanannya lebih banyak bersifat perdata, terkecuali dalam pemenuhan prestasi itu ada unsur-unsur pidananya. Misalnya terdapat unsur penipuan dan lain sebagainya.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, menggolongkan delik dalam perlindungan hak merek ini sebagai delik kejahatan, dan delik pelanggaran. Selain delik pelanggaran yang secara tegas disebut dalam Pasal 94, selebihnya adalah delik kejahatan, termasuk penggunaan indikasi asal sebagaimana diatur dalam Pasal 93. Itu berarti pula bahwa terhadap percobaan untuk melakukan delik yang digolongkan dalam delik kejahatan tetap diancam dengan hukuman pidana (vide Pasal 53 KUH Pidana).

Adapun ancaman pidana yang dimaksudkan tersebut, termuat dalam Pasal 90 dan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek, sebagai berikut :

“barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).”

“barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).”

Harus diperhatikan pula bahwa ancaman pidana itu bersifat kumulatif bukan alternatif. Jadi disamping dikenakan ancaman pidana kepada pelaku juga dikenakan ancaman hukuman berupa denda. Sebab jika hanya denda Rp 1.000.000.000,- atau Rp 800.000.000,- barangkali pelaku tidak keberatan, tetapi ancaman pidana dan tuntutan ganti rugi perdata dimaksudkan pula untuk membuat si pelaku menjadi jera (tujuan preventif) dan orang lain tidak mengikuti perbuatannya.

Untuk delik yang dikategorikan dalam delik pelanggaran dimuat dalam Pasal 94, yang berbunyi :

“barangsiapa memperdagangkan barang atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91 dan Pasal 93 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).”

Ancaman hukuman yang dimuat dalam Pasal ini bersifat alternatif, dapat berupa hukuman kurungan saja atau membayar denda saja.³⁵

3. Tinjauan Umum tentang Merek di Amerika Serikat

a. Sejarah Pengaturan Merek di Amerika Serikat

³⁵ H. OK Saidin, *Op.cit.*, hlm 402-403

Merek Dagang telah dilindungi oleh hukum di Amerika Serikat sejak awal mulanya zaman penjajahan dimulai. Hukum ini pada awalnya didirikan untuk mencegah penipuan dan kecurangan tetapi kemudian berkembang sebagai kesalahan, yang tujuannya adalah untuk mencegah kekeliruan. Tujuan utamanya yaitu bahwa tidak ada orang yang menggambarkan barang atau jasa orang lain.

Sebuah tanda tidak dapat dilindungi sebelum barang yang ditandai dimasukkan ke pasar. Harus ada keinginan baik yang cukup dan reputasi yang dihasilkan dalam perdagangan atau penggunaan.

Hukum yang melindungi merek dagang di Amerika Serikat ini tidak sampai pada tahun 1870, dikarenakan adanya Kongres untuk pertama kalinya mencoba membuat sebuah rezim merek dagang federal. Undang-Undang 1870 ini konon menjadi pelaksanaan Kongres kekuasaan klausula hak cipta³⁶.

Namun, Mahkamah Agung Amerika Serikat kemudian membatalkan Undang-Undang 1870 ini dengan memberikan kasus-kasus merek dagang yang ada. Kemudian pada tahun 1881, ditandatangani Undang-Undang Merek yang baru dikarenakan Mahkamah Agung menyatakan draft konstitusional yang buruk dari Kongres, dimana dinyatakan bahwa kekuasaan Kongres atas hak paten dan hak cipta tidak mendukung Mahkamah Agung³⁷.

³⁶ Levine, Sondra. *Journal of Contemporary Legal Issues*. 2010, Vol. 19 Issue 1, hlm 20

³⁷ Levine, Sondra. *Journal of Contemporary Legal Issues*. 2010, Vol. 19 Issue 1, hlm 20

Kemudian pada tahun 1898, Presiden Amerika saat itu, William McKinley menugaskan satu komisi khusus untuk membuat revisi statute hak paten dan hak merek dagang. Laporan komisi ini membentuk dasar untuk UU Merek tahun 1905 untuk menggantikan Undang-Undang Merek 1881 dan yang kemudian menjadi Undang-Undang pertama sejak tahun 1870 yang menyediakan pendaftaran federal³⁸.

Undang-Undang 1905 ini kemudian dapat dibuktikan bahwa telah cacat sejak pertama kali disahkan menjadi Undang-Undang dimana sistem pendaftaran menjadi terbatas dan lemahnya ketentuan-ketentuan sebagai tanda gagalnya pencegahan dalam penyalahgunaan merek dagang³⁹.

Asal-usul *Lanham Act* muncul setelah pertemuan dari anggota bagian hak Paten dari *American Bar Association* pada tahun 1920, dimana komite ini mengusulkan undang-undang federal untuk mereformasi Undang-Undang 1905. Setelah berselang satu dekade, proses perbaikan proposal ini menjadi "*Vestal Bill*" yang diusulkan di Kongres pada tahun 1931.

Vestal Bill diperdebatkan selama beberapa tahun, namun tidak ada kepastian. Selama awal tahun 1930-an, badan legislatif negara bagian telah melobi banyak pihak untuk menyetujui undang-undang baru itu. Meskipun

³⁸ *Ibid*

³⁹ *Ibid*

upaya lobi terbukti tidak berhasil – *dikarenakan kalah hak veto oleh gubernur negara bagian Amerika Serikat* –⁴⁰

Pada tahun 1937, Fritz Lanham, ketua *House of Patent Committee*, mengundang praktisi bernama Edward Rogers untuk berbagi draft statute merek dagang yang telah dikumpulkan sejak dia menjadi anggota komite dari *ABA* yang mengusulkan *Vestal Bill*.⁴¹

Pada tahun 1938, Lanham pun memperkenalkan rancangan ini sebagai RUU yang akan menjadi Undang-Undang Merek Federal tahun 1946. Menurut Edward Rogers⁴², rancangan yang merupakan dasar dari *Lanham Act* diwujudkan dalam 4 (empat) ide-ide umum, yaitu :

- 1). Untuk memberikan hak substantif dalam merek dagang kepada pemilik, dimana bagi mereka ada teori bahwa merek dagang adalah suatu sarana perdagangan dan berada dalam kekuatan Kongres dalam mengatur antar dan perdagangan luar negeri.
- 2). Untuk memberikan hak khusus dimana pengalaman yang terbukti berharga.
- 3). Untuk memasukkan ketentuan-ketentuan dalam *Vestal Bill* ke RUU karena tampak diinginkan dan banyak mendapatkan dukungan yang professional secara substansial.

⁴⁰ Levine, Sondra. *Journal of Contemporary Legal Issues*. 2010, Vol. 19 Issue 1, hlm 24

⁴¹ *Ibid*

⁴² *Ibid*, hlm 25

4). Untuk melaksanakan kewajiban, dimana negara ini telah diasumsikan dibawah konvensi internasional.

Rancangan Undang-Undang ini kemudian disahkan pada tanggal 5 Juli 1946, dan ditandatangani menjadi Undang-Undang oleh Presiden Harry Truman, yang kemudian efektif berlaku satu tahun setelah ditetapkan yaitu pada tanggal 6 Juli 1947.⁴³

Pada situasi yang langka, akan timbul konflik antara merek dagang yang telah digunakan sejak *Lanham Act* ini mulai berlaku, sehingga membutuhkan pengadilan untuk memeriksa sengketa sesuai dengan tindakan merek dagang yang ada sebelum disahkannya *Lanham Act*.⁴⁴

Negara Amerika Serikat dan warganya memiliki kepentingan yang signifikan dimana perlindungan untuk merek di negara asing untuk nama-nama merek yang terkenal di Amerika Serikat. Sebagai contoh, McDonald Corporation berjuang keras pada tahun 1990-an untuk melindungi merek dagang mereka dari sebuah toko lokal di Afrika Selatan sebelum toko tersebut beroperasi, dan itu berhasil.⁴⁵

Starbucks Corporation pun berhasil membela haknya di Rusia terhadap merek dagang palsu yang terdaftar tanda STARBUKCS pada tahun

⁴³ Levine, Sondra. *Journal of Contemporary Legal Issues*. 2010, Vol. 19 Issue 1, hlm 30

⁴⁴ *Ibid*

⁴⁵ Levine, Sondra. *Journal of Contemporary Legal Issues*. 2010, Vol. 19 Issue 1, hlm 31

2005 yang kemudian mencoba untuk memeras \$ 600.000 dari Starbucks Corporation ketika akan membuka cabang unit lokal.⁴⁶

Keberhasilan ini tergantung pada penegakan perlindungan merek dagang yang disepakati secara internasional untuk merek terkenal. Akan tetapi, dapatkah perusahaan asing mempertimbangkan untuk mengekspansi merek mereka ke pasar AS dan berharap mendapatkan perlakuan yang sebanding? Dilihat dari perkembangan terakhir dalam hukum AS, jawabannya “mungkin”. Akibatnya, dukungan asing untuk penegakan merek dagang yang penting bisa berkurang. Perlindungan untuk merek asing terkenal juga berdasarkan *Paris Convention* serta *TRIPs Agreement* dan beberapa perjanjian internasional lainnya dimana Amerika Serikat menjadi negara anggota.⁴⁷

Pemilik merek asing yang mencari perlindungan di Amerika Serikat dapat melalui proses di *United States Patent and Trademark Office*. Tidak semua pengadilan di Amerika Serikat dapat mengadili masalah yang berhubungan dengan merek dagang asing yang terkenal walaupun telah memenuhi syarat yang ada, dikarenakan ada pengadilan khusus untuk mengadili kasus seperti ini. Pengadilan yang berhak mengadili kasus merek dagang di AS adalah *The United States Court of Appeals for the Federal Circuit* di Washington D.C.⁴⁸

⁴⁶ Honoring International Obligations in U.S. Trademark Law.pdf, diunduh pada tanggal 30 Juli 2015

⁴⁷ *Ibid*

⁴⁸ Honoring International Obligations in U.S. Trademark Law.pdf, diunduh pada tanggal 30 Juli 2015

Amerika Serikat sendiri memenuhi kewajibannya berdasarkan Pasal 6bis *Paris Convention* untuk merek asing terkenal baik : (1) yang digunakan di Amerika Serikat dan terdaftar pada daftar principal atau (2) digunakan di Amerika Serikat tanpa registrasi tetapi dengan perlindungan merek dagang hukum dibawah *Lanham Act section 43(a)*.

Banyak negara anggota *Paris Convention* memberikan perlindungan yang lebih luas, meskipun banyak atau bahkan sebagian besar negara-negara biasanya tidak memberikan perlindungan merek dagang tertentu tanpa pendaftaran. Sebaliknya, banyak negara melindungi tanda terdaftar dengan menerapkannya sesuai undang-undang yang lebih luas terhadap persaingan yang tidak sehat. Amerika Serikat sendiri memiliki tradisi panjang dalam menyediakan perlindungan merek dagang tanpa registrasi. Amerika Serikat sendiri menandatangani *Paris Convention* pada tanggal 18 Maret 1887.⁴⁹

Lanham Act sendiri telah beberapa kali mengalami perubahan sejak pertama kali ditetapkan pada tahun 1946. Termasuk didalamnya telah mengadopsi *Federal Trademark Dillution Act 1995*, *Anticybersquatting Consumer Protection 1999*, dan *Trademark Dillution Revision Act 2006*.

b. Definisi Merek di Amerika Serikat

Menurut *U.S TradeMark Law* ([15 U.S.C. § 1127](#))⁵⁰:

“A trademark is any word, name, symbol, or design, or any combination thereof, used in commerce to identify and distinguish the

⁴⁹ http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?treaty_id=2

⁵⁰ <https://www.law.cornell.edu/wex/Trademark>, diunduh tanggal 20 Juni 2015

goods of one manufacturer or seller from those of another and to indicate the source of the goods.”

“merek dagang adalah setiap kata, nama, simbol, atau desain, atau kombinasinya, yang digunakan dalam perdagangan untuk mengidentifikasi dan membedakan barang dari satu produsen atau penjual dari orang lain dan untuk menunjukkan sumber barang.”

c. Jenis-Jenis Merek di Amerika Serikat

Ditinjau dari www.bitlaw.com/trademark, maka jenis merek di Amerika Serikat dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu :

1). Common Law Trademark (TM)

Istilah *Common Law* (Hukum Umum) menunjukkan bahwa hak merek dagang yang dikembangkan melalui penggunaan tidak diatur oleh undang-undang. Sebaliknya, hak merek dagang *common law* ini telah dikembangkan dibawah skema secara hukum dan dibuat dari hak yang diatur oleh negara. Bisnis secara otomatis menerima hak merek dagang hukum umum dengan menggunakan nama merek atau logo dalam kegiatan perdagangannya.

Hak merek dagang hukum umum terbatas pada wilayah geografisnya, dimana tanda tersebut digunakan. Jadi, sebagai contoh jika perpaduan kopi dijual dengan nama BLASTER di California saja, hak merek dagang itu hanya untuk di California. Jika ritel kopi lain mulai memasarkan campuran yang berbeda di New York dengan nama yang sama (dengan asumsi mereka tidak memiliki pengetahuan dari

perusahaan California), maka tidak akan ada pelanggaran merek dagang. Namun, jika perusahaan New York berusaha untuk menjual campuran kopi mereka secara nasional, mereka akan menemukan bahwa hak hukum umum bagi perusahaan California akan berlaku dan melarang mereka untuk masuk ke California.

Dikarenakan tidak ada pendaftaran yang diperlukan untuk menetapkan hak-hak hukum umum untuk merek dagang, bisa ditemukan kesulitan untuk menemukan apakah ada yang memiliki hak merek dagang dalam tanda tertentu. Jika pendaftaran diperlukan hak merek dagang, maka pencarian izin hanya perlu memeriksa register merek dagang. Menurut hukum AS, bagaimanapun, harus ada upaya yang dilakukan untuk menemukan hak-hak hukum umum tersebut.

2). *Federal Registration* (Pendaftaran Federal) ®

Mengajukan pendaftaran federal menyediakan banyak manfaat untuk pemilik merek dagang dengan biaya yang wajar. Akibatnya, aplikasi untuk pendaftaran federal hampir selalu dianjurkan untuk tanda merek dagang yang memenuhi syarat.

Ada banyak keuntungan untuk mengamankan pendaftaran federal merek dagang. Keuntungan yang paling penting adalah bahwa merek dagang terdaftar secara federal yang melingkupi secara nasional, terlepas dari geografisnya. Ruang lingkup nasional ini

berbeda jauh dengan jangkuan geografis terbatas pada merek dagang hukum umum (*common law*).

d. Sistem Pendaftaran Merek di Amerika Serikat

Amerika Serikat juga menganut sistem pendaftaran yang sama dengan Indonesia, yaitu pendaftaran dengan pemeriksaan merek terlebih dahulu. Sebelum didaftarkan, merek yang bersangkutan terlebih dahulu diperiksa mengenai syarat-syarat permohonannya maupun mengenai merek itu sendiri. Hanya merek yang memenuhi syarat dan tidak mempunyai persamaan pada keseluruhan atau pada pokoknya dengan merek yang telah didaftarkan untuk barang sejenis atas nama orang lain dapat didaftarkan untuk barang sejenis atas nama orang lain dapat didaftarkan.

e. Jangka Waktu Perlindungan Merek di Amerika Serikat

Menurut *Lanham Act 15 U.S.C. § 1059*, bahwa pendaftaran merek dagang federal yang dikeluarkan pada atau setelah 16 November 1989, tetap berlaku selama 10 tahun, dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 10 tahun. Pendaftaran merek dagang dikeluarkan atau diperbaharui sebelum 16 November 1989 tetap berlaku selama 20 tahun, dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 10 tahun.⁵¹

f. Ketentuan Terhadap Pelanggaran Merek di Amerika Serikat

⁵¹ *Lanham Act 15 U.S.C. § 1059*

Adapun beberapa ketentuan terhadap pelanggaran merek :⁵²

1). *“In a case involving the use of a counterfeit mark (as defined in section 1116(d) of this title) in connection with the sale, offering for sale, or distribution of goods or services, the plaintiff may elect, at any time before final judgment is rendered by the trial court, to recover, instead of actual damages and profits under subsection (a) of this section, an award of statutory damages for any such use in connection with the sale, offering for sale, or distribution of goods or services in the amount of -*

(1) not less than \$1,000 or more than \$200,000 per counterfeit mark per type of goods or services sold, offered for sale, or distributed, as the court considers just; or

(2) if the court finds that the use of the counterfeit mark was willful, not more than \$2,000,000 per counterfeit mark per type of goods or services sold, offered for sale, or distributed, as the court considers just.

(Dalam kasus yang melibatkan penggunaan tanda palsu <sebagaimana didefinisikan dalam bagian 1116 (d)> sehubungan dengan penjualan, menawarkan untuk dijual, atau distribusi barang atau jasa, penggugat dapat memilih, setiap saat sebelum akhir penilaian yang diberikan oleh pengadilan, untuk memulihkan, bukan kerugian aktual dan keuntungan dalam ayat (a) dari bagian ini, penghargaan dari kerusakan hukum untuk penggunaan tersebut dalam hubungannya dengan penjualan, menawarkan untuk dijual, atau distribusi barang atau jasa dalam jumlah :

(1) tidak kurang dari \$ 1.000 atau lebih dari \$ 200.000 per merek palsu per jenis barang atau jasa yang dijual, ditawarkan untuk dijual, atau didistribusikan, karena pengadilan menganggap

(2) jika pengadilan menemukan bahwa penggunaan tanda palsu itu disengaja, tidak lebih dari \$ 2.000.000 per mark palsu per

⁵² <http://www.bitlaw.com/source/15usc/1117.html>, diunduh tanggal 20 Juli 2015

jenis barang atau jasa yang dijual, ditawarkan untuk dijual, atau didistribusikan, karena pengadilan hanya menganggap).

2). *“In a case involving a violation of section 1125(d)(1) of this title, the plaintiff may elect, at any time before final judgment is rendered by the trial court, to recover, instead of actual damages and profits, an award of statutory damages in the amount of not less than \$1,000 and not more than \$100,000 per domain name, as the court considers just.”*

(Dalam kasus yang melibatkan pelanggaran pasal 1125 (d) (1) dari judul ini, penggugat dapat memilih, setiap saat sebelum penghakiman terakhir diberikan oleh pengadilan, untuk memulihkan, bukan kerugian aktual dan keuntungan, penghargaan dari kerusakan hukum dalam jumlah tidak kurang dari \$ 1.000 dan tidak lebih dari \$ 100.000 per nama domain, karena pengadilan hanya menganggap).

B. Landasan Teori

1. Teori Perlindungan Hukum / *Rechtsbescherming Theory*

Menurut Satjipto Rahardjo, kehadiran hukum dalam masyarakat diantaranya adalah untuk mengadakan integrasi dan koordinasi kepentingan-kepentingan yang bisa berbenturan satu sama lain. Oleh karena itu, koordinasi yang harus dilakukan oleh hukum adalah dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Perlindungan terhadap kepentingan di lain pihak. Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara

mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.⁵³

Sarana perlindungan hukum menurut Philipus Hadjon dapat ditinjau dari 2 (dua) hal, yaitu :⁵⁴

a. Perlindungan hukum secara preventif dapat ditempuh dengan 2 (dua) sarana yakni:

- 1). Perlindungan hukum secara preventif melalui sarana peraturan perundang-undangan
- 2). Perlindungan hukum secara preventif melalui sarana Perjanjian.

b. Perlindungan hukum secara represif yaitu memperoleh perlindungan hukum dengan menempuh jalur Peradilan Umum ataupun daya paksa.

Menurut Philipus Hadjon, dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia, landasan pijak yang digunakan adalah Pancasila sebagai dasar ideology dan dasar falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di barat bersumber pada konsep-konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan konsep-konsep *rechtstaat* dan “*the rule of law*”. Konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia

⁵³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006), hlm.53

⁵⁴ Philipus Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Cet. I, Ed. Khusus, (Surabaya: Peradaban, 2007), hlm3-5

memberikan isinya dan konsep yang kemudian menciptakan sarananya, dengan demikian pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak asasi manusia akan subur dalam wadah *rechtstaat* atau “*the rule of law*”. Sebagai kerangka pikir dengan landasan pijak pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila.⁵⁵

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 18-19